

PRIZNANJE, TRAJANJE I UČINCI ŽIGA PREMA NOVOM ŽIGOVNOM PRAVU BOSNE I HERCEGOVINE

Mr. sc. Dragan Zlatović, viši predavač
Veleučilište u Šibeniku

UDK: 347.772(497.6)
Ur.: 31. kolovoza 2011.
Pr.: 28. listopada 2011.
Pregledni znanstveni rad

Sažetak

*Žigovno pravo, kao dio pravnoga sustava Bosne i Hercegovine, predstavlja skup pravnih pravila koja nalazimo u pravnim izvorima ili vrelima, koji mogu biti izvori u materijalnom i formalnom smislu, izravni ili neizravni izvori, zakonski i podzakonski, te nacionalni i međunarodni izvori. Moderne tendencije u razvitku žigovnog prava, posebice na međunarodnoj razini te u okrilju Europske unije i WIPO-a, utjecale su na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini glede prava intelektualnog vlasništva, što je rezultiralo donošenjem prvog posebnoga **Zakona o žigu iz 2010. godine** koji regulira materiju žigova na čitavom području Bosne i Hercegovine. U ovom radu autor obrazlaže modalitete stjecanja prava na žig, njegovo trajanje, ograničenja korištenja te učinke koje ovo subjektivno apsolutno pravo proizvodi.*

Ključne riječi: žig, žigovno pravo, iscrpljenje, međunarodna registracija.

1. POJAM ŽIGA

Prema čl. 1. st. 2. **Zakona o žigu Bosne i Hercegovine** (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 53/2010: dalje: ZOŽ BiH), **žig je pravo kojim se štiti znak koji u privrednom prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica**. Radi usporedbe prema zakonodavstvima u bližoj regiji, navodimo i definiciju žiga iz hrvatskog Zakona o žigu (Narodne novine, br. 173/03, 54/05, 76/07 i 30/09, dalje: ZOŽ RH). U čl. 2. ZOŽ-a RH regulirano je kako se žigom štiti svaki znak koji se može grafički prikazati (**formalni aspekt definicije**), pod uvjetom da je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika (**sadržajni aspekt definicije**)¹. Formalni aspekt

¹ Usp. ZLATOVIĆ, D., *Žigovno pravo*, Vizura, Zagreb, 2008., str. 39.-40. Takve definicije poznaje i inozemna doktrina. V. MOLLET-VIÉVILLE, T., *Absolute Grounds for Refusal*, u

definicije žiga sadržan je i u odredbi čl. 4. **Uredbe Vijeća (EZ) o žigu Zajednice.**² I u novom se ZOŽ BiH napustilo starije pristupe koji su uključivali u definiciju žiga isključivo sadržajni aspekt definicije. Tako je u čl. 4. ZOŽ BiH propisano da se žigom može zaštititi znak koji je prikladan za razlikovanje iste ili slične robe ili usluga u privrednom prometu i koji se može grafički prikazati.³

Dakle, prema ovoj zakonskoj definiciji žig je **subjektivno pravo** iz područja industrijskog i intelektualnog vlasništva, koje za predmet zaštite uzima znak kojim nositelj žiga označava svoje robe ili usluge u gospodarskom prometu, čineći ih različitim od iste ili slične robe ili usluga drugog sudionika u gospodarskom prometu.⁴ Žig predstavlja zaštićeni znak pravne ili fizičke osobe kojoj pripada isključivo pravo stavljanja u promet proizvoda označenih žigom ili korištenja žigom pri obavljanju uslužne djelatnosti. Žig je samostalno **imovinsko dobro i monopolno pravo** koje njegovom nositelju jamči ekskluzivno pravo korištenja znaka zaštićenog žigom za označavanje svojih proizvoda ili usluga, odnosno zabranu drugim osobama neovlaštenog korištenja istog ili sličnog žiga za označavanje iste ili slične vrste proizvoda ili usluga. Istodobno, žig je **apsolutno pravo**, jer ga njegov nositelj može istaknuti prema svakoj osobi koja bi pokušala koristiti njegov žig za označavanje svojih proizvoda ili usluga.

Žigom se mogu štititi znakovi, koji se mogu sastojati posebice od riječi, uključujući osobna imena, crteža, slova, brojeva, slika, oblika proizvoda ili njihovog pakiranja, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika ili kombinacije tih elemenata.⁵ Uz ove znakove usporedna praksa i legislativa priznaju zaštitu i drugim znakovima koji nisu izričito navedeni – tzv. nekonvencionalnim žigovima, ako

European Community Trade Mark, Commentary to the European Community Regulations, Hague, 1997., str. 184.

2 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark ((OJ EC No L 11 of 14.1.1994, p. 1.).

3 Sličnu definiciju žiga sadrži i čl. 15. Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS), gdje se navodi da se žigom smatra svaki znak ili svaka kombinacija znakova, koji su sposobni za razlikovanje roba ili usluga jednog poduzetnika od drugog poduzetnika. Takvi znakovi, poglavito riječi uključujući osobna imena, slova, brojke, figurativne elemente i kombinacije boja kao i kombinacije takvih znakova, mogu se registrirati kao žigovi. Na kraju, s obzirom na harmonizacijske postupke domaćeg zakonodavstva na području prava intelektualnog vlasništva s europskim pravom, navodimo i definiciju žiga Zajednice. Tako se Žig Zajednice (Community Trade Mark, CTM) definira kao svaki znak sposoban da bude reprezentiran grafički, naročito riječi, uključujući osobna imena, dizajn, brojke, slova, oblike proizvoda ili njihovih pakovanja, pod uvjetom da su ti znakovi kadri razlikovati proizvode ili usluge jednog poduzetnika od one drugog poduzetnika. Očito je naš zakonodavac u cijelosti pratio pojmovno određenje žiga iz europskog prava. Detaljnije vidi kod PAGENBERG, J., MUNZINGER, P. J., *Manual on the European Community Trade Mark*, Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-Bonn-München, 1996., str. 3.

4 Usp. MARKOVIĆ, S., *Pravo intelektualne svojine*, Službeni glasnik, Beograd, 2000., str. 144.

5 Vidi njem. podjelu žigova - *Wortmarken* (žigovi sastavljeni od riječi, osobnih imena, više velikih slova), *Wortbildmarken* (kombinacije riječi i slika) te *Bildmarken* (žigovi koji ne sadrže slova).

ispunjavaju formalni i sadržajni aspekt definicije žiga, kao što su zvučni, mirisni, okusni i drugi žigovi (npr. pokret). Međutim, nije dostatno da određeni znak ispunjava navedena dva aspekta definicije žiga, traži se da ne postoje zakonom propisani razlozi za odbijanje žigovne zaštite takvom znaku. Znak je prikladan za razlikovanje ako određenim proizvodima ili uslugama u usporedbi s istovjetnim ili sličnim proizvodima ili uslugama daje poseban, razlikovni karakter.

Prema **načelu jedinstva žiga**, žig čini znak koji je njime zaštićen, kao i proizvodi ili usluge na koje se taj znak odnosi. Prema **načelu specijaliteta žiga** znak koji je zaštićen žigom pokriva samo određene proizvode ili usluge za koje je zaštićen, osim kod tzv. čuvenih ili renomiranih žigova. Prema **načelu teritorijalnosti** pravo na žig priznaje se u načelu za područje određene države, izuzev slučajeva međunarodne registracije, odnosno žiga Zajednice (EU žig) kada se radi o postizanju zaštite u više država, odnosno u okrilju određene supranacionalne regionalne zajednice država.⁶ Prema **načelu specijalnosti** pravo na žig kao isključivo pravo odnosi se na točno određene kategorije roba ili usluga za koje je žig registriran. To znači da paralelno može postojati više istih ili sličnih žigova, ali za različite vrste roba ili usluga, osim u slučaju proširene zaštite čuvenih (glasovitih, renomiranih) žigova koji se štite neovisno o kategorijama roba ili usluga za koje su formalno registrirani sukladno pravilima žigovnoga prava i prava nelojalne utakmice (nepošteno tržišno natjecanje).

Nositelj žiga ima sukladno odredbama čl. 1. st. 3. i 49. ZOŽ BiH isključivo pravo na obilježavanje žigom proizvoda ili usluga za koje je žig priznat i isključivo pravo uporabe žiga za te proizvode ili usluge. Nositelji žiga mogu biti pravne ili fizičke osobe koje se bave registriranom gospodarskom, proizvodnom i/ili uslužnom djelatnošću.⁷

U području intelektualnog vlasništva nazivlje nije u cijelosti ujednačeno, na legislativnom planu i u sudskoj praksi i teoriji, što prije svega proizlazi iz pravnopovijesnih odrednica, kao i jezično-kulturološke baštine.

U komparativnom pravu nazivlje je relativno ustaljeno i precizno. Tako primjerice njemačko pravo naziva žig pojmovima *Marke* (**marka**) ili *Warenzeichen* (**robni znak**), ne praveći bitnu razliku između navedena dva pojma. Francusko pravo također poznaje pojam *marquee*. U Italiji i Španjolskoj rabi se termin *marca*, a u zemljama anglosaksonskoga i američkoga pravnog kruga uvriježen je izraz *trade mark* TM. Pojam marke u smislu žiga u našem pravu nije nikad posebno zaživio, neovisno o utjecaju njemačkog i austrijskog prava, već se više rabi kao pojam u suvremenom marketingu, kao ime, simbol, znak ili dizajn proizvođača ili grupe proizvođača, zaštićen registracijom, koji služi identifikaciji proizvoda zbog razlikovanja od proizvoda konkurentskih tvrtki, komuniciranju s tržištem i promotivnim

6 MANIGODIĆ, M., MANIGODIĆ, Đ., *Komunitarni žig*, Draganić, Beograd, 2004., str. 11.; MEŠEVIĆ, I. R., *Proširenje Evropske unije i njegov uticaj na sistem komunitarnog žiga*, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XLIX – 2006., str. 229.

7 Detaljnije ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *Komentar zakona o žigu*, Faber & Zgombić, Zagreb, 2002., str. 35.

aktivnostima poduzetnika.⁸

Pojam žiga nužno je odvojiti i razlikovati od pojma *branda*. *Brand*, sam po sebi, definira se na način da uključuje niz elemenata, koji ne trebaju biti isključivi, nego mogu podrazumijevati i naziv *branda*, njegov izgled, izgled ambalaže, dizajn pakiranja, etiketu, oblik ili sastav, reklamne i promotivne teme te emocionalne i neopipljive aspekte *branda*. Različite definicije *branda*, koje koriste marketinški stručnjaci, mogu biti promatrane tako da, s jedne strane, spadaju u krug *brandova* definiranih u prvenstveno tjelesnome smislu, a koje su srodne definiciji žiga, dok su im dvije ključne svrhe identifikacija porijekla i razlikovanje. S druge strane, *brand* se definira u smislu neopipljivih vrijednosti, prvenstveno usmjerenih na odnos između potrošača i proizvođača. Ako bi se utemeljilo pravo *branda*, onda će se žig smatrati osnovnim identifikatorom podrijetla. Naime, jedna od temeljnih funkcija žiga je upravo funkcija označavanja podrijetla, odnosno označavanje žigom znači utvrđivanje određenog mjesta proizvodnje, pri čemu se jamči da svaka jedinica proizvoda dolazi iz istog izvora, iz istoga poduzeća.⁹ Žig izražava činjenicu da njime označena roba potječe iz nekog poduzeća koje ne mora biti pobliže individualizirano. Žig mora biti sposoban razlikovati proizvode ili usluge jednog poduzetnika u odnosu na proizvode ili usluge drugog poduzetnika.¹⁰ U svakom slučaju treba naznačiti da je *brand* različit i širi pojam od žiga, koji može u svojoj ukupnosti uključivati i žig, ali uz ovaj znak razlikovanja, kako smo već obrazložili, kod *branda* se radi o marketinškom pojmu određenom ukupnošću različitih vrijednosti i određenja proizvoda.¹¹ Pojam *branda* nije još našao svoju normativnu potvrdu u zakonskim tekstovima, pa još ne možemo niti govoriti o posebnom pravu *branda*. Naziv *branda* je gotovo uvijek i sam žig, ali svaki žig ne predstavlja naziv *branda*.¹²

Žig je ne samo simbol robe ili usluga za koje je zaštićen, već je i simbol reputacije koju jedan poduzetnik uživa kod publike, odnosno konzumenata. Tako se pojam žiga znatno približava pojmu iz anglosaksonskog prava poznatom kao *goodwill*. Pod pojmom *goodwill* kojim se podrazumijeva reputacija u vođenju poslova i kvaliteta robe koju jedan poduzetnik stječe vremenom, posredstvom jednog, ili većeg broja obilježja s pomoću kojih se javnost upoznaje s određenom robom, odnosno s njenim proizvođačem. Također dojam o žigu često presudno

8 Cit. ROCCO, F. (gl.ur.) i dr., *Rječnik marketinga*, Masmedia, Zagreb, 1993., str. 245. Usp. TOPIĆ, Ž., *Industrijsko vlasništvo – gospodarstveno – razvojni aspekti*, Hrvatski patentni glasnik, Zagreb, br. 2-3., 1994.

9 O pojmu žiga i njegovoj zaštiti opširnije kod ČIZMIĆ, J., ZLATOVIĆ, D., *op. cit.*, str. 57. i dalje.

10 O funkcijama žiga detaljnije kod VLAŠKOVIĆ, B., *Pravna zaštita slavnih žigova*, SZP & Pronalazaštvo, Beograd, 1992., str. 7. i dalje.

11 Detaljnije u ZLATOVIĆ, D., *Intelektualno vlasništvo i marketing – pravni aspekti suvremenog marketinga*, InMag, Zagreb, 2010., str. 39.,

12 Tako i BIRCH, A. L., STEWART, R. C., KOLASCH, J. A., BIRCH, T. C., *Trademark Protection in the United States*, str. 7., objavljeno na internet stranici www.bskb.com/pdf/tps04ch1txt.pdf.

utječe na izbor potrošača, odnosno na ukupnu sliku o određenom poduzeću, pa se pojam žiga bitno približava i pojmu *image*. *Image* podrazumijeva mišljenje, stavove i utiske koje pojedinac ima o određenom objektu, a koji objekt može biti i sam žig, uz samo poduzeće i proizvod.¹³

2. PRIZNANJE ŽIGA

U inozemnim nacionalnim žigovnim pravima postoje uglavnom dva sustava stjecanja žiga: po jednom, žig se stječe upisom u žigovni registar uprave za žigove (konstitutivni sustav), a po drugom, žig se stječe samom uporabom bez nužne registracije takvoga žiga (deklaratorni sustav).¹⁴ Zakonodavstvo BiH prihvaća prvi sustav konstitutivnosti registracije žiga.

Postoje i drugi, doduše rijetki, sustavi stjecanja žiga, npr. sustav deponiranja žiga (*deposition system*, npr. u Angoli i Kambodži), prema kojem se žig stječe samim deponiranjem znaka kod nadležnog tijela, koje provodi samo formalno ispitivanje postojanja uvjeta zaštite, odnosno sustav oglasne objave (*cautionary notice system*, npr. u Etiopiji, gdje postoji svojevrstan hibrid između ovoga sustava i sustava registracije te u Maldivima), prema kojem se zaštita ostvaruje objavom formalnog oglasa u lokalnom tisku kojim nositelj prava upozorava druge osobe na oprez izjavom da na tom žigu polaže pravo.¹⁵ Ovakvi sustavi obično su zastupljeni u državama koje ne pridaju bitnu važnost žigovnoj zaštiti, gdje su žigovi kao nematerijalna dobra gotovo rijetkost u trgovinskoj praksi, pa često ne postoji ni posebno žigovno zakonodavstvo (npr. u Myanmaru).

U Bosni i Hercegovini žig se stječe donošenjem odluke u obliku rješenja **Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine**¹⁶ o priznanju žiga sukladno odredbi čl. 38. st. 4. ZOŽ BiH, odnosno upisom žiga u registar žigova.

Dakle da bi nositelj žiga stekao određeni prijavljeni žig potrebno je kumulativno ispuniti sljedeće preduvjete:

- 13 Pojam *image* uveo je 1955., Sidney Levy. O tome šire TOPIĆ, Ž., *Poslovni aspekti robnih – uslužnih žigova i upotreba žigovnih informacija u poduzeću*, Informator, br. 4443, od 5.10.1996., str. 18.
- 14 Imamo i primjere onih zakonodavstava koja kombiniraju ova dva glavna pristupa. Tako je u paragrafu 4. njemačkoga Zakona o žigu određeno da se zaštita žiga ne stječe samo postupkom registracije, već i korištenjem znaka u poslovnom prometu. Vidi kod BERLIT, W., *Das neue Markenrecht*, 3. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 1999., str. 14.
- 15 V. MATANOVAC, R., RAČKI MARINKOVIĆ, A., *Registri prava intelektualnog vlasništva*, u: JOSIPOVIĆ, T. (op. red.) et al., *Hrvatsko registarsko pravo*, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 169.
- 16 Institut je utemeljen sukladno Zakonu o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 43/2004). Sjedište Instituta je u Mostaru. U području zaštite prava industrijskog vlasništva Institut obavlja poslove vođenja upravnog postupka za stjecanje, održavanje, promet i prestanak prava na robni i uslužni žig, u skladu s odredbama međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma kojima je pristupila, odnosno koje je ratificirala Bosna i Hercegovina i zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje ova materija.

- da je u zakonom propisanom postupku nadležno državno tijelo odobrilo priznanje žiga,
- da je prethodno plaćena pristojba (taksa) i naknada troškova postupka održavanja za prvo desetgodišnje razdoblje održavanja žiga u vrijednosti, te
- da je žig potom upisan u registar žigova.¹⁷

Žig se stječe u jednom strogo formalnom pravnom postupku kojeg provodi nadležno tijelo – Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut).¹⁸ Prva formalnost toga postupka ogleda se u podnošenju prijave žiga, kojom se pokreće postupak za priznanje žiga. Pod **prijavom žiga** podrazumijeva se podnesak koji sadržava zahtjev za priznanje žiga i druge bitne sastojke propisane u čl. 15. i 16. ZOŽ-a. Prijava je dakle podnesak stranke u upravnom postupku, kojim stranka traži od nadležnog državnog tijela priznanje određenog žiga. Elementi prijave, njena forma i sadržaj detaljnije su propisani odredbama čl. 15. ZOŽ BiH i čl. 7. i 8. **Pravilnika o postupku za priznanje žiga** (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 105/10).

Prvenstvo podnošenja prijave jedno je od temeljnih načela žigovnog prava regulirano odredbom čl. 19. ZOŽ BiH. Ako je prijava žiga podnesena sukladno čl. 15.-18. ZOŽ BiH, podnositelj prijave stječe **pravo prvenstva** na temelju datuma podnošenja prijave u odnosu na svakoga drugoga podnositelja koji kasnije podnese prijavu žiga za istovjetan ili sličan znak kojim se žele zaštititi istovjetni ili slični proizvodi ili usluge. Pravo prvenstva proizlazi i iz svake prijave koja je podnesena prema multilateralnim ugovorima čija je Bosna i Hercegovina stranka. U čl. 20. i 21. ZOŽ BiH regulirano je unijsko i izložbeno (sajamsko) prvenstvo.

Kod **unijskog prvenstva**, ako je podnositelj prijave žiga prvi put podnio prijavu u nekoj državi članici Pariške unije za zaštitu industrijskog vlasništva ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije - WTO, može se, prilikom podnošenja prijave za isti žig u BiH, pozvati na datum prvog podnošenja, pod uvjetom da prijavu u BiH podnese u roku od 6 mjeseci od datuma prvog podnošenja. Onaj tko se poziva na ovo pravo međunarodnog prvenstva u podnesenoj prijavi mora navesti bitne podatke o prijavi na koju se poziva (datum, država, broj prijave) te priložiti prijepis prve prijave koju je ovjerilo nadležno tijelo države članice Pariške unije ili države članice Svjetske trgovinske organizacije, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava prvenstva te prijevod prve prijave na jednom od jezika u službenoj uporabi u BiH. Podnositelj prijave može zahtijevati priznanje višestrukog prava prvenstva na temelju ranije podnesenih prijava u jednoj ili više zemalja članica Pariške unije ili WTO-a pod uvjetima iz čl. 20. ZOŽ BiH.

Kod **izložbenog (sajamskog) prvenstva**, ako je podnositelj prijave za registraciju žiga izlagao proizvode ili usluge obilježene određenim znakom na

17 Za raniju situaciju prema ZIV-u BiH vidi kod ČEHAJIĆ, Lj., *Žig sticanje, sadržaj i zaštita robnih i uslužnih žigova*, ZIPS, Privredna štampa, Sarajevo, br. 1153, od 16. 10. 2008., str. 16.

18 O razlikama kod stjecanja patenta kod MARKOVIĆ, S. M., *Patentno pravo*, Nomos, Beograd, 1997., str. 161.

službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u BiH, u nekoj od država članica Pariške unije ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije, može zahtijevati da mu se kao datum prve prijave prizna datum prvoga dana izlaganja proizvoda ili pružanja usluga, pod uvjetom da prijavu u BiH podnese u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe. Podnositelj prijave koji se poziva na izložbeno pravo prvenstva dužan je uz prijavu podnijeti potvrdu izdanu od strane nadležnoga tijela države članice Pariške unije ili države članice Svjetske trgovinske organizacije iz koje su vidljivi podaci o vrsti izložbe, mjestu njezina održavanja, datumu otvaranja i zatvaranja i prvom danu izlaganja proizvoda ili usluga navedenih u prijavi.¹⁹ Uvjerenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u BiH, službeno priznat međunarodni karakter izdaje **Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine**.

Kako se ovim podneskom inicira upravni postupak priznanja žiga, prijava žiga je po svojoj procesnopravnoj prirodi akt u upravnom postupku. Procesnopravni učinci podnesene prijave kojoj je priznat datum podnošenja prijave i koja je upisana u registar prijava, sastoji se u tome što je time pokrenut postupak stjecanja žiga, i što se od tog datuma računaju određeni procesni rokovi, primjerice rok za dostavu prijepisa prve prijave u svezi ostvarivanja unijskog prava prvenstva. Prijava žiga, uz navedenu procesnopravnu prirodu, ima i kompleksnu materijalnopravnu prirodu, i javnopravnu i građanskopravnu. Samim podnošenjem uredne prijave žiga, podnositelj stječe pravo prvenstva zaštite žiga na temelju datuma podnošenja prijave u odnosu na sve druge osobe koje poslije njega podnesu prijavu žiga za istovjetan ili sličan znak kojim se žele zaštititi istovjetni ili slični proizvodi ili usluge (čl. 19. ZOŽ BiH). Nastupanje ovih materijalnopравnih posljedica podnošenja prijave žiga ovisi o urednosti same prijave i ispunjavanju uvjeta zaštite žiga. Ako uvjeti zaštite nisu ispunjeni, ili rješenje o priznanju žiga bude proglašeno ništavim, može se smatrati da, *stricto sensu*, nisu nastupile ni materijalnopравne posljedice podnošenja prijave žiga.

Kada Institut provede potpuni postupak ispitivanja materijalnih uvjeta za priznanje žiga, i to onih **apsolutnih uvjeta** iz čl. 6. ZOŽ BiH po službenoj dužnosti, a onih **relativnih uvjeta** iz čl. 7. ZOŽ BiH²⁰ povodom **prigovora na objavljenu prijavu žiga**,²¹ te utvrdi da su u cijelosti ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za priznanje žiga, Institut registrira žiga na ime osobe koja je prva podnijela prijavu,

19 Detaljnije ZLATOVIĆ, D., *Pravo međunarodnog prvenstva uz naznake glede prava izložbenog prvenstva*, IN – glasnik, Rijeka, 1997., X-XII, br. 11-12., str. 23.

20 Cf. CORNISH, W., LLEWELYN, D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, 2003., str. 697.; ZLATOVIĆ, D., *Zabrane u žigovnom pravu (Apsolutni i relativni razlozi za isključenje)*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2001., vol. 22., br. 2., str. 735-761.; RAČKI MARINKOVIĆ, A., *Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga*, u MATANOVAC, R. (op.red.) et al., *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 5. i 32.; KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MAEDE, R., MOODY-STUART, T., KEELING, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, London, 2005., str. 227.

21 O prigovoru detaljnije ZLATOVIĆ, D., *Opozicijski postupak u novom hrvatskom žigovnom pravu*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, R 2001., vol. 22., br.1., str. 261.-288.

odnosno koja ima pravo prvenstva u odnosu na traženi predmet zaštite.²² Sam čin **registracije žiga** očituje se u **upisu žiga u registar žigova**. Naime, čl. 39. st. 3. ZOŽ BiH regulirano je kako je datum upisivanja rješenja o priznanju žiga u registar žigova istodobno datum rješenja o priznanju žiga. Registracijom žiga mijenja se pravni položaj podnositelja prijave, tako da isti postaje nositelj žiga. Samom registracijom žiga određuje se opseg zaštite prema priznatom znaku i popisu proizvoda i usluga u odnosu na koje je zaštita zatražena i postignuta.

ZOŽ BiH u čl. 6. uređuje **apsolutne razloge za odbijanje prijave žiga**. Tako se žigom ne može zaštititi znak:

- a) koji je protivan javnom poretku ili moralu,
- b) koji se ne može grafički prikazati,
- c) koji je istovjetan starijem žigu ili ranije prijavljenom znaku za istu robu ili uslugu,
- d) koji po svom ukupnom izgledu nije prikladan za razlikovanje robe, odnosno usluga u privrednom prometu, za onu robu ili usluge za koje je podnesena prijava žiga,
- e) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje vrste, kvalitete, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla proizvoda, vremena ili načina proizvodnje robe ili pružanja usluga, ili za označavanje nekih drugih obilježja robe ili usluga,
- f) koji se sastoji isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili stručnom govoru, ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi, za označavanje određene vrste robe ili usluge,
- g) koji je isključivo oblik određen vrstom proizvoda ili oblik proizvoda potreban za postizanje određenog tehničkog rezultata ili oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost,
- h) koji svojim izgledom ili sadržajem može obmanuti javnost, posebno u odnosu na geografsko porijeklo, vrstu, kvalitetu ili neko drugo obilježje robe ili usluge,
- i) koji sadrži službene znakove za kontrolu ili garanciju kvalitete ili ih podržava,
- j) koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje ili međunarodne organizacije, kao i njihovo podržavanje, osim po odobrenju nadležnog tijela te zemlje ili organizacije,
- k) koji sadrži naziv ili skraćenicu, grb, amblem, zastavu ili drugi službeni znak BiH ili njenih entiteta, kantona, Distrikta ili ih podražava, osim uz odobrenje nadležnog tijela,
- l) koji predstavlja ili podražava nacionalni ili vjerski simbol,

²² Tako i BESAROVIC, V., *Pravo industrijske svojine i autorsko pravo*, NIO Poslovna politika, Beograd, 1984., str. 96.

m) koji je znak za vino i koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje vina ili koji je znak za jako alkoholno piće koji sadrži ili se sastoji od geografske oznake koja služi za označavanje jakih alkoholnih pića, u odnosu na vina ili jaka alkoholna pića koja nisu toga geografskog porijekla,

n) koji je isključivo ime porijekla međunarodno registrirano da važi za teritorij BiH.²³

Znak naveden pod toč. d), e) i f) može se zaštititi žigom ako podnositelj prijave dokaže da je ozbiljnim korištenjem znak postao prikladan za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga na koje se odnosi.

U odredbi čl. 7. ZOŽ BiH, razrađuju se **relativni razlozi za odbijanje prijave žiga**. Tako se na temelju podnesenoga prigovora, žigom neće zaštititi znak:

a) koji je istovjetan ranije zaštićenom znaku druge osobe za sličnu robu, odnosno usluge, ili sličan ranije zaštićenom znaku druge osobe za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga, ako postoji vjerojatnost da zbog te istovjetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u prometu, što uključuje i vjerojatnost asocijacije s ranije zaštićenim znakom,

b) koji je isti ili sličan za istu ili sličnu vrstu robe, odnosno usluga, znaku druge osobe koji je poznat u BiH, u smislu čl. 6. *bis* Pariške konvencije o zaštiti industrijskog vlasništva (općepoznati znak),

c) koji, u skladu s čl. 16. st. 3. TRIPS-a (Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva), bez obzira na robu, odnosno usluge na koje se odnosi, predstavlja reprodukciju, imitaciju ili transliteraciju zaštićenog znaka druge osobe ili njegovog bitnog dijela, koji je kod sudionika u prometu u BiH nesumnjivo poznat kao znak visoke reputacije (čuveni žig), kojim svoju robu, odnosno usluge, obilježava druga osoba, ako bi se korištenjem takvog znaka nelojalno izvlačila korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili bi se štetilo njegovom distinktivnom karakteru, odnosno reputaciji,

d) koji svojim izgledom ili sadržajem vrijeđa starije autorsko pravo ili geografsku oznaku ili ranije zaštićeni industrijski dizajn,

e) čije bi korištenje vrijeđalo pravo na osobno ime poznatog lica ili lik bilo koje druge osobe, ako su nastali prije datuma prijave žiga ili priznatog prava prvenstva zatraženog u prijavi žiga,

f) koji je istovjetan ranijem žigu ili sličan ranijem žigu koji je bio registriran za istu ili sličnu robu ili usluge, a koji je prestao važiti zbog neproduženja registracije, ako je prošlo manje od dvije godine od dana prestanka ranijeg žiga, osim ako nositelj ranijeg žiga nije dao svoju suglasnost za priznanje kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig te

g) koji je podnesen suprotno načelu dobre vjere, savjesnosti i poštenja.

23 O apsolutnim razlozima za isključenje od zaštite žiga opširnije ZLATOVIĆ, D., *Zabrane u žigovnom pravu (Apsolutni i relativni razlozi za isključenje)*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2001., vol. 22., br. 2., str. 735-761.

Zaštićenim znakom u toč. a) i c) smatra se znak koji je zaštićen žigom za područje BiH, a zaštićenim znakom iz toč. a) smatra se i znak koji je predmet prijave za priznanje žiga na području BiH pod uvjetom da žig po toj prijavi bude priznat.²⁴

Uvjet priznanja žiga i upisa u registar žigova je **prethodno plaćanje propisane naknade troškova za održavanje žiga u vrijednosti** tijekom prvoga desetogodišnjeg razdoblja i za objavu podataka o žigu. To znači da je Institut dužan po završetku postupka o tomu izvijestiti podnositelja prijave i pozvati ga na plaćanje odgovarajuće takse i naknade, kako bi se potom, po dostavi dokaza o izvršenom plaćanju, provelo donošenje rješenja o priznanju žiga, odnosno registracija žiga. Ako naknade troškova za održavanje za prvo desetogodišnje razdoblje održavanja žiga u vrijednosti, odnosno za objavu žiga, ne budu plaćene, sukladno odredbi čl. 38. st. 2. ZOŽ BiH smatrat će se da je podnositelj prijave žiga odustao od prijave i Institut će donijeti zaključak o obustavljanju postupka.

Žigovni registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o prijavama žigova, registriranim žigovima i žigovnim zastupnicima, za koje je upis reguliran zakonom, a koju Institut vodi u elektroničkom obliku (čl. 11. ZOŽ BiH).²⁵ Registrirani žig s propisanim podacima objavljuje se u službenom glasilu **Glasniku intelektualnog vlasništva**, čiji je nakladnik Institut.

3. UČINCI, OGRANIČENJA I UPORABA ŽIGA

3.1. Prava koja proizlaze iz žiga

Žig je **isključivo subjektivno monopolno pravo**, jer registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz toga žiga.²⁶

Tako prema čl. 49. ZOŽ BiH nositelj žiga ima **pravo spriječiti** (*ius prohibendi*) sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

a) znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na robu ili usluge koje su istovjetne robi ili uslugama za koje je žig registriran,

b) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje su iste ili slične robi ili uslugama za koje je žig registriran ako postoji vjerojatnost da javnost može biti dovedena u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s tim znakom i žigom,

24 O relativnim razlozima za isključenje od zaštite žiga opširnije RAČKI MARINKOVIĆ, A., *Apsolutni i relativni razlozi za odbijanje registracije žiga*, u MATANOVAC, R. (op. red.) et al., *Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji*, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006.

25 Opširnije ZLATOVIĆ, D., *Registri po Zakonu o žigu*, Pravo i porezi, TEB, Zagreb, 2000., br. 4.; MATANOVAC, R., RAČKI MARINKOVIĆ, A., *Registri prava intelektualnog vlasništva*, u JOSIPOVIĆ, T. (op. red.) i dr., *Hrvatsko registarsko pravo – registri pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava*, Narodne novine, Zagreb, 2006., str. 171.

26 O drugim pravima industrijskog vlasništva kao subjektivnim pravima, posebice o patentnom pravu detaljnije kod FIŠER, S., *Patent kao subjektivno pravo*, Pravni fakultet Novi Sad, 2007., str. 104.

c) znak koji je istovjetan ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe ili usluge koje nisu slične onima za koje je žig registriran kada taj žig ima ugled u BiH i kada korištenje tog znaka bez opravdanog razloga nelojalno koristi razlikovni karakter ili ugled žiga ili im nanosi štetu (čuveni žig).²⁷

Ukoliko nije odobrio, nositelj žiga može zabraniti i sljedeće:

a) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe,

b) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom,

c) uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom,

d) korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklamama.²⁸

Prava koja proizlaze iz žiga imaju učinak prema trećim stranama od datuma upisivanja žiga u Registar žigova.

Ako **navođenje žiga u rječniku, enciklopediji ili sličnim publikacijama**, uključujući i one u elektroničkom obliku, ostavlja dojam da je taj žig generički naziv za proizvode ili usluge za koje je registriran, na zahtjev nositelja žiga izdavač mora osigurati, najkasnije u sljedećem izdanju određene publikacije, da navođenje žiga bude popraćeno napomenom da je žig registriran (**oznaka R**). Ovaj institut podsjeća na institut ispravka informacije iz medijskog prava te osigurava precizno i točno informiranje javnosti, u ovom slučaju stručne i zainteresirane javnosti.²⁹ Ovim se sprječava gubljenje distinktivnosti žiga koji je naveden u rječniku, udžbeniku, tisku i sličnim publikacijama. Naime, relativno su česte situacije kad je nužno navesti ili reproducirati tudi žig u kontekstu određene znanstvene ili stručne publikacije, čime se ne vrijeđa tuđe pravo, ali može dovesti do opasnosti za titularove interese. Posebice se ta opasnost ogleda u povećanom stupnju vjerovatnosti da žig izgubi svoju razlikovnost, odnosno da u svijesti sudionika u prometu može biti okarakteriziran kao generički znak. Stoga se nositelj žiga ovlašćuje da zatraži ispravak u sljedećem izdanju uz nedvojbeno navođenje kako se radi o registriranom zaštićenom žigu.

3.2. Ograničenja u svezi prava iz žiga

Odredbom čl. 52. ZOŽ BiH predviđena su **ograničenja učinaka žiga**.³⁰ Nositelj žiga ne može zabraniti drugoj osobi da pod istim ili sličnim znakom stavlja u promet svoju robu ili usluge ako taj znak predstavlja **poslovno ime ili naziv te osobe** koji je na savjestan način stečen prije priznatog datuma prvenstva žiga.

27 Vidi čl. 6. bis st. 1. Pariške konvencije i čl. 5. st. 1. Prve direktive EU.

28 Usp. ZLATOVIĆ, D., *Pravni aspekti oglašavanja*, Godišnjak 10. Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 2003., str. 573.- 614.

29 Usp. ZLATOVIĆ, D., *Ostvarivanje prava na ispravak i odgovor prema novom Zakonu o medijima*, Hrvatska pravna revija, god. VI., br. 10., 2006., str. 46-53.

30 Vidi čl. 6. Prve direktive i čl. 12. Uredbe o žigu Zajednice.

Sukladno načelima jedinstva i specijaliteta žiga, žig ne daje nositelju pravo zabraniti trećoj strani uporabu u trgovačkom prometu: njezina imena ili adrese, podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili podataka koji se odnose na druge karakteristike proizvoda ili usluga. Žig ne daje nositelju pravo zabraniti trećoj strani uporabu žiga u trgovačkom prometu kad je tim žigom potrebno naznačiti **namjenu proizvoda ili usluge**, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima, pod uvjetom da se taj znak rabi u skladu s ustaljenom i poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti i poštenim tržišnim natjecanjem. Također, žig ne daje nositelju žiga pravo zabraniti trećoj strani da u trgovačkom prometu rabi **ranije pravo** koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je predmet zaštite kolektivnog žiga ili žiga garancije, znak koji ukazuje na određeni zemljopisni lokalitet s kojeg potiče roba ili usluga označena njime te ako se taj znak koristi u skladu s dobrim poslovnim običajima.

Nositelj žiga ne može zabraniti drugoj osobi da isti ili sličan znak koristi za obilježavanje robe ili usluga druge vrste, osim ako je u pitanju čuveni žig.

Do ograničenja žigovnih prava može doći i uslijed toleriranja određenih ponašanja u smislu odredbe čl. 69. st. 2. ZOŽ BiH. Kad nositelj ranijega žiga **u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno trpi uporabu kasnijega žiga**, nema više pravo na temelju ranijega žiga podnijeti zahtjev za proglašavanje rješenja o priznanju kasnijega žiga ništavim ili se usprotiviti uporabi kasnijega žiga u odnosu na proizvode ili usluge za koje se rabi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijega žiga podnesena u zloj vjeri.³¹ U ovim slučajevima, nositelj

31 Prema stajalištima ranije njemačke sudske prakse i pravne doktrine, za podnošenje prigovora, tzv. *Verwirkung*, kojim se tuženik protivni tužbenom zahtjevu, nužno je postojanje pretpostavke prema kojoj je tužitelj kao nositelj žiga duže vremena trpio tuženikovu uporabu spornog znaka kojim se vrijeđa njegov žig, temeljem čega je tuženik mogao zaključiti kako tužitelj nema interesa za zaštitu svog prava. Uz ovu temeljnu pretpostavku, nužno je istodobno postojanje i druge pretpostavke prema kojoj je tuženik u istom razdoblju nositelj znaka koji ima svoju potvrđenu vrijednost te mu se ne može oduzeti a da se istodobno ne povrijedi načelo poštenja i savjesnosti u pravnom prometu. Tuženik, uz to, mora biti *bona fide* glede svoga prava na uporabu znaka, odnosno barem *bona fide superveniens*, odnosno da je tuženik, iako prvotno nesavjestan glede svoje uporabe vlastitog kolidirajućega znaka, radi statičnog ponašanja tužitelja pretpostavio kako se ovaj neće protiviti daljnjem korištenju znaka. Uspješno ulaganje ovog prigovora ima za posljedicu negativnu poziciju za tužitelja koji više ne može podnositi tužbeni zahtjev prema tuženiku, ali tužitelj uživa i dalje sva prava na žig kao apsolutnog prava u odnosu na sve druge osobe. V. GIEFERS, H.-W., *Markenschutz*, 4. auflage, R. Haufe Verlag, Freiburg i. Br., 1995., 143.

U odnosu na *Verwirkung* u njemačkom pravu, institut *Estoppel* ima u anglosaksonskom pravu šire značenje, te se primjenjuje u gotovo cijelom području privatnog prava. Na području prava industrijskog vlasništva *Estoppel* se određuje kao prekluzija na strani nositelja određenog prava u svezi sa zahtjevom u odnosu na neku drugu osobu. Kao pretpostavke za valjanost ovog prigovora traži se da titular prava nije poduzeo nikakve radnje glede povrede svog prava, štoviše takve je povrede svjesno trpio (*Estoppel in pais*), odnosno da titular prava nije izjavio svoju volju u određenoj formi, bilo pismenoj ispravi ili sudskom zapisniku ili dr. (*Estoppel by record*). Ipak, ovo se pravilo ne primjenjuje samo na temelju objektivnih pretpostavki, nego se traži i subjektivna pretpostavka, odnosno nije samo dovoljno da postoji evidentiran

kasnije registriranoga žiga nema pravo usprotiviti se uporabi ranijega prava, iako se nositelj ranijega prava na to pravo više ne može pozvati protiv kasnijega žiga. Ovom odredbom uređen je institut, tzv. **trpljenja uporabe žiga**, odnosno **slučaj koegzistiranja dvaju istih ili sličnih žigova**, kada je nositelj ranijeg žiga kroz duže vremensko razdoblje tolerirao uporabu kasnijeg žiga. Radi se o svojevrsnoj prekluziji *inter partes* zbog tolerancije.

Čini se logičnim s gledišta pravnog načela savjesnosti i poštenja, generalne klauzule i opće smjernice o zabrani proturječnog ponašanja (*venire contra factum proprium*), uvođenje određenih štetnih posljedica za neaktivnog nositelja žiga, koji je duže vrijeme trpio povredu svoga žiga uporabom žiga od strane nositelja kasnijeg prava. Začetke ovog pravila nalazimo već u starijoj žigovnoj teoriji te u zakonodavnoj i sudskoj praksi.³² Međutim, da bi došlo do gašenja prava na pravna sredstva zaštite žiga, mora se uz pasivnost nositelja žiga u odnosu na radnju povrede kroz duže vrijeme, kumulativno utvrditi da se isti nositelj suglasio sa uporabom žiga od druge osobe.³³

U suvremenom žigovnom pravu ovo načelo sadržano je i u europskom žigovnom pravu. Tako prema odredbi čl. 9. st. 1. Prve direktive Vijeća od 21. prosinca 1988. godine, kojom se približavaju propisi država članica o žigovima (89/104/EEZ), kada u državi članici nositelj ranijeg žiga dopusti da se, u neprekidnom trajanju od pet godina, rabi žig koji je u toj državi članici kasnije zaštićen, i u saznanju je za tu uporabu, isti neće više imati pravo, na temelju ranijeg žiga, ni zahtijevati proglašenje kasnijeg žiga nevažećim, niti se protiviti uporabi kasnijeg žiga za proizvode ili usluge za koje je kasniji žig uporabljen, osim ako je prijava za kasniji žig podnesena u zloj namjeri. Slično rješenje sadržano je i u suvremenom poredbenom pravu.³⁴

Bilo bi suprotno dobrim običajima i načelu poštenja u poslovnom prometu, kada bi se priznavalo pravo traženja obustavljanja djelovanja onoj osobi – nositelju prava koji je dopuštao konkurentu da radi duže vremena bez prigovora protivljenja, ulaže znatna sredstva u tu djelatnost i da njegov žig prihvati tržište. Ako nositelj žiga ne zahtijeva u primjerenom roku obustavljanje te djelatnosti, vrijedi pravno načelo, da gubi svoje pravo zbog toga, što ga nije dugo vremena odnosno pravodobno iskoristio. Naime, ne može se nakon što stranke duže vremena usporedno upotrebljavaju

protek određenog vremena radi gašenja prava na tužbu, nego se iz ponašanja tužitelja mora zaključiti kako je on bio suglasan sa takvom uporabom istog ili sličnog žiga. V. CORNISH, W.R., *Intellectual Property*, third edition, Sweet & Maxwell, London, 1996., str. 75.-77. ; MIDDLEMISS, S., WARNER, S., *Attacking a Trade Mark: The Crucial Choice of Where and When*, E.I.P.R., vol. 32., issue 6., 2010., p. 298.

32 Konkretnije kod POPOVIĆ, A. S., *Zaštita robnih i uslužnih žigova u jugoslovenskom pravu*, Institut za uporedno pravo, Beograd, 1969., str. 92.

33 Vidi kod CORNISH, W. R., *Intellectual Property*, third edition, Sweet & Maxwell, London, 1996., str. 76.

34 Odredbom čl. L. 716-5. st. 4. francuskoga Zakona o intelektualnom vlasništvu predviđeno je da je nedopuštena tužba zbog povrede žiga kasnije registriranim žigom čija je uporaba tolerirana pet godina, osim ako je podnositelj prijave bio nesavjestan. Ipak, nedopuštenost je ograničena samo na proizvode i usluge u odnosu na koje je uporaba tolerirana.

svoje iste ili slične žigove, odnosno nakon što nositelj starijeg žiga da mogućnost nositelju kasnijeg žiga da stječe na tržištu i među potrošačima i korisnicima ugled, tek onda omogućiti nositelju poduzimanje pravnih radnji radi zabrane uporabe kasnijeg žiga.

Da bi uopće došlo do primjene odredbi čl. 69. st. 2. ZOŽ BiH, mora se raditi o dva u to vrijeme punopravna nositelja žiga, odnosno o dva registrirana suprostavljena žiga, a nikako o koliziji ranijeg neregistriranog znaka i kasnijeg žiga, odnosno ranijeg žiga i kasnijeg neregistriranog znaka.

Pretpostavke, koje moraju biti kumulativno ispunjene, za primjenu instituta trpljenja uporabe žiga je su:

- a) postojanje suprostavljenih žigova – ranijeg i kasnijeg žiga;
- b) svjesno trpljenje uporabe kasnijeg žiga tijekom pet uzastopnih godina te
- c) kasniji žig ne smije biti zaštićen zlonamjerno.³⁵

3.3. *Iscrpljenje prava*

Odredbom čl. 51. ZOŽ BiH predviđeno je da se žig stavljanjem u promet od strane nositelja žiga ili uz njegovu izričitu suglasnost bilo gdje u svijetu proizvoda koji je obilježen tim žigom, **iscrpljuju za područje Bosne i Hercegovine isključiva prava koja proizlaze iz žiga** u odnosu na taj proizvod, osim ako postoje opravdani razlozi na temelju kojih nositelj žiga pridržava isključiva prava koja proizlaze iz žiga. Opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda postoje osobito onda kada je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što je proizvod stavljen u promet.

Ovom odredbom u žigovnom zakonodavstvu BiH predviđeno je da nositelj žiga nema pravo zabraniti uporabu žiga za proizvode ili usluge koje je upravo on sam stavio na tuzemno tržište, odnosno na svjetsko tržište ili su iste robe ili usluge stavljene na tržište uz njegovu suglasnost. Međutim, on ipak može zabraniti takvu uporabu ukoliko dođe do bitnih promjena na proizvodima ili do pogoršanja svojstava ili promjene naravi proizvoda ili usluga nakon njihova stavljanja na tržište.³⁶ Radi se, dakle, o ograničenju ovlaštenja na stavljanje u promet proizvoda obilježenih žigom.

Ta je odredba proistekla iz tzv. doktrine «iscrpljivanja prava» (*exhaustion of rights*).³⁷ Prema toj doktrini dostano je za iscrpljenje prava da se puštanje u promet

35 Savjesno ili zlonamjerno stjecanje žiga razlikuje se prema subjektivnom uvjerenju kasnijeg nositelja zna li ili bi iz postojećih okolnosti morao znati da je žig koji mu je priznat već zaštićen na ime i u korist druge osobe - ranijeg nositelja, tj. radi li se o ispričivoj ili neispričivoj zabludi o svom pravu na žig, koje subjektivno uvjerenje treba da je ujedno i objektivno opravdano.

36 Vidi čl. 7. st. 2. Prve smjernice 89/104. Vidi i odluku u predmetu C-337/95 Parfums Christian Dior SA I Parfums Christian Dior BV v. Evora Bv (1997.) ECR I-6013.

37 Pojam "iscrpljenje prava" ECJ je prvi put uporabio u sporu IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal Standard, C-9/93. O iscrpljenju prava kao snažnom oružju u borbi za ostvarenje načela

robe obilježene žigom dogodilo bilo gdje, neovisno je li do toga došlo u tuzemstvu ili na inozemnom tržištu (**tzv. međunarodno iscrpljenje**).³⁸ To znači da određeni nositelj domaćeg žiga priznatog u određenoj zemlji, ne može zabraniti trećoj osobi uvesti u tu zemlju proizvod označen tim žigom, koju je ova u inozemstvu kupila od nositelja žiga ili osobe koju je on ovlastio. Radi se, dakle, o implementaciji u pravo BiH instituta koji je saživio u europskom pravu³⁹ i međunarodnoj poslovnoj praksi.

Žigovni režim u Europskoj uniji, uspostavljen s Prvom direktivom Vijeća iz 1989. (89/104/EEC) utemeljen je na sustavu, tzv. *Community exhaustion*, po kojem roba označena žigom može biti prodavana u bilo kojoj državi članici onda kada je stavljena na zajedničko tržište. To predstavlja opoziciju doktrini, tzv. *international exhaustion*, gdje roba obilježena žigom može biti prodavana u bilo kojoj zemlji članici ako je stavljena na tržište bilo gdje na svijetu. Neki nositelji žiga koriste, tzv. *Community exhaustion* radi prevencije paralelnog uvoza u Uniju roba obilježenih njihovim žigovima.

U čl. 13. Uredbe EU br. 40/94 određeno je da pravo iz žiga Zajednice ne ovlašćuje njegovog nositelja zabraniti njegovu uporabu na proizvodima koji su stavljeni u promet u Europskoj uniji s tim žigom od strane njegova nositelja ili uz njegovo odobrenje. Primjena navedene odredbe isključena je kada zakoniti razlozi opravdavaju da se nositelj žiga protivi naknadnom puštanju u promet proizvoda, posebno kada je stanje proizvoda izmijenjeno ili pogoršano nakon stavljanja u promet. Ovo međunarodno iscrpljenje odnosi se samo na stavljanje u promet proizvoda označenih žigom u zemljama članicama EU-a, odnosno točnije EEA (European Economic Area – Europsko gospodarsko područje), ali ne i u zemljama izvan toga područja. Uvoz bez suglasnosti nositelja žiga iz neke države izvan EEA čini povredu žiga.⁴⁰

slobodnog prometa robe unutar Zajednice, uz puno očuvanje integriteta prava industrijskog vlasništva i njihovog neprikosnovenog nacionalnog karaktera detaljnije kod KRNETA, S., *Evropsko pravo intelektualnog vlasništva*, Pravni centar Fonda otvoreno društvo BiH, Sarajevo, 1996., str. 18.

38 Međunarodno iscrpljenje nije prihvaćeno u rješidbama europskih sudskih tijela, odnosno načelo unijskog iscrpljenja konzumira i načelo nacionalnog iscrpljenja, dok za države članice Unije ne vrijedi načelo međunarodnog iscrpljenja. Prema stajalištu ECJ-a načelo iscrpljenja prava ne primjenjuje se kada se radi o proizvodima porijeklom iz država izvan članica Europske unije, odnosno Ugovora o EEA. Vidi predmet *Silhouette International v. Hartlauer*, C-335/96, Zbirka 1998, I-4799, 18. Nositelj robnog žiga može svoje isključivo pravo koristiti za to da spriječi uvoz tim robnim znakom označenog proizvoda iz neke treće zemlje u zajednicu (vidi odluku ECJ, C-51/75, Zbirka 1976, 811 – EMI). Detaljnije kod PECOTIĆ, J., *Pravo žiga u pravu EZ: temeljni pojmovi i sudska praksa*, Pravo i porezi, Zagreb, br. 7., 2003., str. 71.; te MATANOVAC, R., *Proturječje između prava intelektualnog vlasništva i slobode kretanja roba, pružanja usluga i tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu Europske unije, razvoj načela unijskog iscrpljenja prava te prilagodba hrvatskog prava europskom*, u MATANOVAC, R. (op.red.), et al., *Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu*, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2007., str. 38.

39 NERA: Trade Mark exhaustion – Study on the economic consequences of alternative regimes, na internet stranici http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop, posjećena 11. ožujka 2002.

40 Tako MANIGODIĆ, M., *Robni i služni žigovi*, Beograd, 2001., str. 155.

Koncepcija doktrine, tzv. iscrpljenja (**konzumacije**) prava je u suštini sasvim jednostavna, mada ponekad teško shvatljiva. Kada nositelj žiga prvi put stavi u promet robu označenu žigom, a treća osoba stekne vlasništvo na određenim primjercima te robe, isključivo ovlaštenje nositelja žiga na stavljanje u promet iscrpljuje (konzumira) se na tom primjerku robe.⁴¹ Tržišni monopol nositelja žiga u pogledu robe označene tim žigom nespojiv je samoj funkciji žiga, koja se ostvaruje već prvim stavljanjem u promet takve robe. Primjerice ako netko plasira proizvod pod registriranim žigom na tržište u neku zemlju EU-a onda netko drugi koji je kupio taj proizvod od njega može ga zakonski uvoziti u bilo koju drugu zemlju u EU, čak ako je i tamo registriran. Tako, ako neka tvrtka proizvodi određeni proizvod obilježen konkretnim žigom, primjerice, u Velikoj Britaniji, a druga tvrtka kupi određenu količinu tog proizvoda od nje da bi je prodavala primjerice u Nizozemskoj, gdje je također taj žig registriran ali postiže znatno veću cijenu, proizvođač odnosno nositelj žiga ne može ništa učiniti da to spriječi. Tako se kaže da je pravo proizvođača na robu s registriranim žigom iscrpljeno čim je plasirana na tržište bilo gdje u EU.

Roba koja se tako uvozi opisuje se kao **paralelni uvoz** (naime uvozi se paralelno s robom originalnog proizvođača – op. aut.). Taj se naziv ne upotrebljava ekskluzivno za Europsku uniju. Može se dogoditi da nositelj žiga u Velikoj Britaniji, primjerice, licencira proizvođaču u Indiji da proizvede određenu količinu robe pod tim žigom, a da je u Indiji raspoloživa roba uvezena možda iz Singapura, te se tako natječe sa izvornim britanskim proizvodom. Britanski nositelj žiga ovo će eventualno pokušati spriječiti na način da uvede restriktivne klauzule u licencijski ugovor, ali će doktrina iscrpljenja prava isključiti takve restrikcije unutar EU. Tržište takvih proizvoda ponekad se naziva «**sivo tržište**». Roba «sivog tržišta» se često pojavljuje u diskontnoj prodaji, a može se prepoznati po neznatno različitoj ambalaži ili natpisima na stranom jeziku. Roba «sivog tržišta» može biti proizvedena u inozemstvu pod licencom i uvezena u zemlju izvornog proizvođača od treće osobe.

Kako bi se ilustrirala europska praksa na ovom području navodimo poznati slučaj *Centrafarm v. Winthrop* (1974). Winthrop je bila nizozemska dopunska tvrtka za britansku tvrtku koja je marketirala na tržište određeni lijek zaštićen žigom. Winthrop je imao žigovno pravo na naziv lijeka «Negram» u Nizozemskoj, kao i britanska kompanija za područje Velike Britanije. Centrafarm je plasirao na tržište jednu količinu tog lijeka pod latinskim nazivom *acidum naldixicum*, a preostalu količinu tog lijeka pod markom Negram. Europski sud pravde presudio je u korist Centrafarma, uz objašnjenje da je pravo vlasnika žiga spriječiti prodaju u zemlji članici proizvoda obilježenog žigom koji je već plasirana na područje druge zemlje članice od strane vlasnika žiga ili s njegovom dozvolom inkompatibilno s pravilima Ugovora EU-a koji uređuje slobodnu cirkulaciju robe unutar EU-a. Tako Winthrop nije mogao spriječiti da Centrapharm plasira na nizozemsko tržište žigom obilježen

41 Cf. MARKOVIĆ, S., *Pravo intelektualne svojine*, Službeni glasnik, Beograd, 2000., str. 159.

lijeak. Ipak njemački partner Centrafarma je otišao predaleko kada je prepakirao drugi lijek Valijum u veća pakovanja za prodaju u Njemačkoj, plasirajući tako žig uz novo pakovanje - *Hoffman La Roche v. Centrafarm* (1978). Slično je postupio i Centrafarm u drugom slučaju kada je prepakirao lijek za nizozemsko tržište zamjenjujući različiti zaštitni znak koji je vlasnik rabio u Nizozemskoj za onaj rabljen u Velikoj Britaniji, *Centrafarm v. American Home Products* (1978). U oba slučaja lijek je izvoran, a takav je i žig, ali zadnji kupac je imao pravo znati da je žig vezan uz izvornog vlasnika žiga.⁴²

Prema čl. 7. st. 1. Prve direktive 89/104 odobrenje nositelja žiga na stavljanje na tržište EEA proizvoda koji su već ranije stavljeni na tržište izvan EEA mora biti nedvojbeno, bilo u vidu izričite izjave, ili se iz činjenica i okolnosti koje se odnose na stanje prije, tijekom i poslije stavljanja proizvoda na tržište izvan EEA mora isčitati nedvojbeno volja nositelja kako odustaje od protivljenja stavljanju proizvoda na tržište EEA.⁴³ Posebno je problematična situacija kod paralelnog uvoza lijekova koji u državi uvoza uživaju žigovnu zaštitu. Novo pakiranje nakon prepakiranja tiče se jamstva podrijetla povezanog sa žigom. Europski sud (ECJ) stoga je u rješidbama iz ranije sudske prakse uvjetovao stavljanje u promet unutar Zajednice prepakiranih lijekova uz neke dodatne uvjete. Radi se o slučajevima kada uvoznik plasira na tržište lijek u novoj vanjskoj ambalaži ili izvornu vanjsku ambalažu izmijeniti, ali ostavi žig proizvođača. Ovlašteniku se iscrpljivanje žiga može prigovoriti ako:

- je prepakiranje stvarno traženo radi tržišnog plasmana u državu uvoznicu i ako bi pozivanje na žig vodilo umjetnoj izolaciji tržišta;
- ne utječe se na izvorno stanje proizvoda u ambalaži;
- na novoj ambalaži razvidno su naznačeni proizvođač kao i poduzetnik koji je obavio prepakiranje;
- novo pakiranje ne utječe na ugled žiga i njegovog nositelja te
- uvoznik izvijesti nositelja žiga prije tržišnog plasmana prepakiranog lijeka te mu na njegov izričit zahtjev dostavi uzorak prepakiranog proizvoda.⁴⁴

Kod paralelnog uvoza proizvoda zaštićenih žigom, primjenjuju se prvenstveno nacionalni propisi o zaštiti žiga i propisi o pitanjima zaštite tržišnog natjecanja. Sa stajališta hrvatskih propisa koji uređuju zaštitu tržišnog natjecanja, nema zapreke za paralelni uvoz putem pasivne prodaje na tržište na kojem već djeluje poduzetnik koji je ekskluzivni distributer istih proizvoda.

Zaštita žiga u članicama Europske unije uređena nacionalnim zakonodavstvom ne može biti sredstvo kojim se ograničava paralelni uvoz istih proizvoda iz drugih zemalja članica. Naglašavamo ranije iskazani stav Europskog suda koji prednost

⁴² Tako MARETT, P., *op. cit.*, str. 195.

⁴³ Vidi sporove C-414, 415, 416/99, *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd i Levi Strauss & Co. i dr. v. Tesco Stores Ltd i dr.*, od 20. studenog 2001., ECR I-8691. Cit. prema PECOTIĆ, J., *op. cit.*, str. 71.

⁴⁴ Stav temeljen na odredbama čl. 30. Ugovora o EZ-a, te čl. 7. Prve direktive o pravu žiga 89/104/EEZ. Vidi odluke ECJ, C-71/94, C-72/94 I C-73/94, *Zbirka* 1996, I-3607, t.42 i dalje, *EURIM-PHARM*. Cit. prema Herdegen, M., *Europsko pravo*, Pravni fakultet u Rijeci, 2003., str. 206.

daje pravu tržišnog natjecanja, odnosno slobodi kretanja robe između država članica, jer drži da zaštita žiga u jednoj državi članici, sukladno nacionalnim propisima te države članice, ne može biti sredstvo kojim se ograničava ili isključuje paralelni uvoz istih proizvoda iz drugih zemalja članica Europske unije. Takvo stajalište Europski sud pravde posebno je zauzimao u slučajevima ako su cijene proizvoda zaštićenih žigom u pojedinoj državi članici Europske unije znatno veće od cijena istih proizvoda u nekoj drugoj državi članici Europske unije. Na taj način primjena nacionalnih propisa o zaštiti žiga potrošače te zemlje članice Europske unije stavlja u nepovoljniji položaj od ostalih zemalja članica Europske unije. Međutim, temeljni uvjet koji mora biti ispunjen za takvo stajalište suda značajan je utjecaj na trgovinu između zemalja članica Europske unije koji je posljedica primjene nacionalnih propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Za očekivati je da na zasadama europske legislative i judikature ovaj institut zaživi u poslovnoj i sudskoj praksi Bosne i Hercegovine, kao još jedan iskorak prema harmonizaciji našeg pravnog sustava s europskim žigovnim režimom, koji se temelji na konceptu tzv. **posebnog sadržaja** (*specific subject matter*), koji implicira pravo stavljanja proizvoda na tržište Unije i EEA po prvi put, kao i pravo sprječavanja povrede prava od strane trećih osoba koje nisu povezane s nositeljem prava.⁴⁵

3.4. Uporaba žiga

Prema čl. 54. ZOŽ BiH nositelj žiga ima isključivo pravo, ali i obvezu rabiti svoj žig u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran.⁴⁶ Uz to, nositelj žiga ima i tzv. *ius prohibendi*, odnosno pravo da svakoga trećeg spriječi od korištenja prava koja proizlaze iz žiga, tj. od neovlaštene uporabe žiga.⁴⁷

Uporabom žiga smatra se i sljedeće:

1. uporaba žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran te

2. obilježavanje proizvoda žigom ili njihovih pakiranja u Bosni i Hercegovini samo radi izvoza.⁴⁸

Uporaba žiga s odobrenjem nositelja ili neke osobe ovlaštene za uporabu kolektivnog ili garancijskog žiga smatrat će se uporabom nositelja.

Odredbom čl. 54. ZOŽ BiH nije propisano da se sve robe, odnosno usluge u poslovnom prometu moraju obilježiti žigom, nego samo one za koje je žig priznat. Naime, to je ostavljeno na volju samom poduzetniku, koji ovisno o gospodarskim ili

45 Detaljnije kod PECOTIĆ, J., *op. cit.*, str. 67.

46 Za njemačku teoriju i praksu SCHMITZ, H., *Warenzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht und Geschmacksmusterrecht*, Carl Heymanns Verlag Kg, Köln, 1988., 20-21.

47 Usp. ČEHAJIĆ, Lj., *Žig – sticanje, sadržaj i zaštita robnih i uslužnih žigova*, ZIPS, Sarajevo, br. 1153., od 16.10.2008., str.16.

48 Vidi čl. 10. i 11. Prve direktive i čl. 15. Uredbe o žigu Zajednice.

subjektivnim okolnostima može svoju robu ili usluge obilježiti znakom kojem nije osigurao žigovnu zaštitu (fakultativna uporaba znaka) ili ipak isti registrirati kao žig. Kada se raspravlja o obveznoj ili fakultativnoj uporabi zaštićenog žiga, predmet iste rasprave nije u tome mogu li se robe ili usluge moraju označiti žigom, nego obveza i sankcije nepoštivanja obveze korištenja registriranog žiga za namjenu koja je utvrđena samom registracijom.⁴⁹

Usporednopravna rješenja upravo govore o raširenosti navedenog rješenja sadržanog u ZOŽ-u BiH. To se ne odnosi samo na rješenja anglo-američkog prava⁵⁰ gdje je uporaba žiga glavni uvjet stjecanja prava na žig, već i na zakonodavstva zemalja europskog kontinentalnog pravnog kruga motivirana gospodarskom funkcijom žiga i praktičkim razlozima kao npr. relativnom limitiranošću mogućih kombinacija riječi,⁵¹ kao i činjenicom pretrpanosti registara žigovima koji su izvan uporabe (tzv. „groblja žigova“).⁵²

Razlog za takvo istovjetno pravno rješenje u brojnim zakonima dovoljno je jasno razvidan. Naime veliki broj registriranih novih znakova svake godine (npr. u Francuskoj cca 30.000 ili u Japanu oko 150.000) ukazuje na stalno borniranje mogućnosti oblikovanja novih znakova. Također na to rješenje utječe činjenica da je veliki broj zemalja u Uniji za zaštitu industrijskog vlasništva, odnosno da su ratificiranjem Pariške konvencije obvezane na odgovarajuću implementaciju članka 5. točka c)1. ove Konvencije u svoje zakone.

Opseg korištenja žiga u korelaciji je s vrstom proizvoda koji su tim žigom obilježeni i za koje je žig priznat te posebnim okolnostima, kao što su broj konkurenata, vrijednost proizvoda, ponuda i potražnja za tim proizvodima ili uslugama i slično. Pri tomu treba uzeti u obzir okolnosti da se u pravilu skupi proizvodi proizvode u manjim količinama, dok se proizvodi široke potrošnje proizvode i stavljaju u promet u velikim serijama.

Kada se govori o prostoru upotrebe, napominjemo da se ovdje ne radi o uporabi u svezi s notornošću znaka ili njegovom razlikovnošću, pa je dostatno da u konkretnom slučaju postoji stvarna uporaba na određenom području. Pri tome se ne traži uporaba na cijelom području jedne, prvenstveno domicilne države, već se pretpostavlja da uporaba žiga postoji kada se isti rabi na jednom užem državnom području.⁵³ Drugačije tumačenje imalo bi brojne negativne refleksije, pa se tako

49 Tako i VERONA, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str.173.

50 Za američko pravo vidi *The Lanham Act, of July 5, 1946, as amended*, Matthew Bender & Co., Inc., Rel.37-4/97, Pub. 726.

51 O vidicima uporabe kombinacija unutar abecede i o praktičnoj neupotrebljivosti velike većine tih kombinacija kao razloga za prevladavajuće gledište zakonodavca glede obvezne primjene registriranog žiga opširnije kod PLASSERAUD, Y., *Choisir, proteger et gerer vos marques*, Paris, Les editions d'organisation, 1977., 69.

52 Tako FRANCHESCHELLI, R., *Trattato di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè, 1960., te SPADA, P., *La nullita del marchio*, in AA.VV., *Marchi e modelli: nuova disciplina dei marchi e prospettive comunitarie*, Parma, 1993.

53 Za stariju jugoslavensku praksu koja je vrijedila na ovim prostorima vidi presudu Vrhovnog privrednog suda br. Sl-1087/73 od 28.5.1973. godine u svezi s opozivom žiga broj 19655.

onda ne bi smatralo upotrebom žiga obilježavanje znakom proizvoda namijenjenih isključivo izvozu, čime bi bilo negirano pravilo apozicije, ne bi se vodilo računa o posebnim potrebama pučanstva određenih područja ili određenih gospodarskih subjekata.⁵⁴

Brojni su oblici upotrebe žiga. Temeljni modalitet upotrebe je apozicija žiga na proizvodu, dok su ostali oblici *per se* sporni.⁵⁵

4. TRAJANJE I PRODUŽENJE VRIJEDNOSTI ŽIGA

Jedno od ključnih načela žigovnog prava u BiH je i **načelo vremenskog (temporalnog) ograničenja trajanja vrijednosti žiga** (čl. 66. st. 1. ZOŽ BiH).⁵⁶ Ovo načelo u uskoj je vezi s **načelom isključivosti** koje je sadržano u odredbi čl. 7. ZOŽ BiH.

Uz ovo načelo, kao ograničavajuće načelo u žigovnom pravu vrijedi i **načelo teritorijalnog ograničenja**, po kojem učinak žiga vrijedi na području one države koja je prijavitelju priznala žig.

Vremensko ograničenje trajanja vrijednosti žiga jedno je od osnovnih korektiva u odnosu na eventualne negativne posljedice koje bi mogle nastati kada priznata prava ne bi bila vremenski ograničena.⁵⁷

Za razliku od, primjerice patenata koji imaju vremenski određen i ograničen rok trajanja, trajanje žiga nije vremenski ograničeno u vidu maksimalnog temporalnog limita, ali ga moramo održavati svakih 10 godina.⁵⁸ To znači da žig može trajati neograničeno. Dakle, vezano uz njegovo trajanje i održavanje, prema čl. 66. ZOŽ BiH, **žig traje 10 godina**, s tim što se njegovo važenje **može obnavljati neograničeno puta**. Odgovornost održavanja žiga na samom je nositelju.⁵⁹

54 Ovdje postoje različiti stavovi glede uporabe žiga na proizvodima koji se prodaju isključivo u free-shopovima, pa tako njemačka praksa prihvaća takovu upotrebu (BGH "Wurstwaren", GRUR 81,523), dok ima drugačijih gledišta unutar zemalja članica EZ-a s obzirom na manju mrežu tih shopova u tim državama.

55 Za talijansku praksu je karakteristično da *token use* nije dovoljno za održavanje žiga na snazi (presuda Vrhovnog suda br. 4434 od 17.10.1977.), da *advertising per se* ne predstavlja upotrebu žiga (odluka Apelacijskog suda u Bologni od 20.12.1956.), a ni upotreba žiga samo na sajmu ne predstavlja ozbiljnu upotrebu. Usp. VANZETTI, A., Di CATALDO, V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1993.

56 Za talijansku doktrinu detaljnije kod GALLI, C., *Il Diritto Transitorio dei Marchi*, Giuffrè Editore, Milano, 1994., str. 1. i 9.

57 Cf. PUHARIČ, K., KRISPER-KRAMBERGER, M., UDE, L., ZABEL, B., *Zakon o industrijski lastnini s komentarjem*, ČZ Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 1994., str. 118.

58 TRIPS u čl. 18. određuje da početna registracija, i svako obnavljanje registracije žiga ne može biti na kraći rok od sedam godina. Registracija žiga može se obnavljati neograničen broj puta. Njemačko pravo kao i ZOŽ BiH rok vrijednosti žiga određuje na razdoblje od 10 godina. V. BERLIT, W., *Das neue Markenrecht*, 3. Aufl., Verlag C.H. Beck, München, 2008., str. 176.

59 Tako i KATULIĆ, T., *Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj*, CARNet, Zagreb, 2006., str. 35.

Dok se god za zaštitu upisanog žiga podnose zahtjevi za održavanjem, odnosno uredno podmiruju pristojbe i naknade troškova postupka, zaštita žiga nesmetano traje.⁶⁰ Novo razdoblje zaštite žiga započinje danom isteka prethodnog desetogodišnjega razdoblja zaštite. Vrijednost žiga moguće je produžiti za sljedeće zakonsko razdoblje u cijelosti ili djelomično, ovisno za koje se proizvode ili usluge održavanje traži. Naime, moguće je zahtijevati obnavljanje žiga za sve proizvode ili usluge za koje je u prethodnom razdoblju vezana registracija žiga, kada govorimo o cjelovitom obnavljanju žiga. Odnosno žig se može obnoviti samo za neke od do tada upisanih roba ili usluga na koje se zaštita odnosila, kada govorimo o djelomičnom obnavljanju vrijednosti žiga. Produženje registracije žiga upisuje se u žigovni registar.

5. MEĐUNARODNA REGISTRACIJA ŽIGOVA

Žig se u inozemstvu može zaštititi na tri načina:

- može se u svakoj zemlji u kojoj se želi zaštititi žig, putem lokalnoga zastupnika, podnijeti prijava uredu nadležnom za prava intelektualnoga vlasništva u toj zemlji;
- može se podnijeti prijava za međunarodnu registraciju žiga putem Madridskoga sustava za međunarodnu registraciju žigova i
- može se podnijeti prijava za registraciju žiga Zajednice ili drugim regionalnim sustavima registracije i zaštite žigova.⁶¹

Madridski sustav za međunarodnu registraciju žigova je sustav koji obuhvaća dva međunarodna ugovora - **Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova** i **Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova**, koji omogućava međunarodnu registraciju žigova. Podnošenjem jedne prijave ostvaruje se međunarodna registracija koja osigurava zaštitu žiga u više zemalja i organizacija, koje su članice Madridske unije.

Prije nego što žig postane predmet prijave za međunarodnu registraciju mora biti prijavljen (prema Protokolu) ili registriran (prema Sporazumu) za iste proizvode i usluge u Bosni i Hercegovini. Ako su kao zemlje registracije naznačene članice Madridske unije prema kojima se primjenjuje Madridski sporazum, prema kojemu temelj za međunarodnu registraciju mora biti domaća registracija, prijava za međunarodnu registraciju žiga može se podnijeti, ali će se datumom podnošenja prijave za međunarodnu registraciju žiga smatrati datum registracije žiga u Bosni i Hercegovini. Prijava ili registracija žiga u Bosni i Hercegovini temelj je za podnošenja prijave za međunarodnu registraciju žiga i prvih je pet

60 Cit. VERONA, A., *Pravo industrijskog vlasništva*, Informator, Zagreb, 1978., str. 178.

61 Prijava žiga Zajednice bit će u primjeni prijamom Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo Europske unije.

godina međunarodna registracija ovisna o registraciji u Bosni i Hercegovini na kojoj se temeljila.⁶² Ako je međunarodna registracija nastala na temelju domaće prijave, međunarodna registracija je ovisna o toj prijavi, te ukoliko domaća prijava bude odbijena ili odbačena, prestaje vrijediti i međunarodna registracija koja se na njoj temelji. Nakon međunarodne registracije žiga Institut postaje ured podrijetla te registracije. Dakle, međunarodna registracija temelji se na osnovnoj prijavi, a prijava međunarodne registracije obvezno se podnosi preko ureda zemlje podrijetla žiga.

Zahtjev (prijava) za međunarodnu registraciju žiga i zahtjevi za upis promjena u međunarodnom registru podnose se Institutu kako je propisano Madridskim sporazumom, Protokolom, Zajedničkim pravilnikom Madridskoga sporazuma i Protokola, odredbama ZOŽ BiH i Pravilnikom o postupku za priznanje žiga.

Obrasci zahtjeva za međunarodnu registraciju žiga ispunjavaju se na jeziku zahtjeva koji je propisan Zajedničkim pravilnikom Madridskoga sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova:

- na francuskom jeziku, ako se primjenjuje Madridski sporazum
- na engleskom ili francuskom ili španjolskom jeziku, ako se primjenjuje Protokol.⁶³

Sukladno odredbi čl. 43. ZOŽ BiH i čl. 22. Pravilnika o postupku za priznanje žiga nositelj žiga iz BiH, odnosno podnositelj prijave u BiH može podnijeti zahtjev za međunarodno registriranje žiga, kao i zahtjev za upisivanje promjena u Međunarodnom registru u skladu s Madridskim sporazumom (aranžmanom) i Madridskim protokolom.

Ako je zahtjev za međunarodnu registraciju žiga podnesen sukladno zakonu i ako su uplaćene propisane takse i naknada troškova, Institut prosljeđuje zahtjev **Međunarodnom uredu (birou) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)**. Ukoliko podnositelj zahtjeva za međunarodnu registraciju žiga ili zahtjeva za upis promjena u međunarodnom registru u propisanom roku ne postupi prema pozivu Instituta i ne ukloni utvrđene nedostatke, zahtjev za međunarodnu registraciju žiga odbacuje se zaključkom.⁶⁴ Nositelj međunarodno registriranog žiga može podnijeti zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga na BiH, s time da se taj zahtjev može odnositi na svu robu i usluge za koje je žig registriran ili na jedan njihov dio.

62 Vidi čl. 6. st. 2. Madridskog sporazuma.

63 Usp. KLJAJIĆ, J., *Međunarodna registracija žigova i novi Zakon o žigu*, Materijali sa savjetovanja, DZIV, Zagreb, 1.-3. prosinca 2003.

64 Kolizije međunarodnog žiga i nacionalnog žiga česti su predmet žigovnih sporova. Za stariju sudsku praksu navodimo slučaj u kojem sud nije smatrao da postoji sličnost između međunarodnog registriranog žiga UHU i nacionalnog žiga OHO, posebice imajući u vidu kako je žig OHO zaštićen u kombinaciji boja, za razliku od žiga UHU – presuda VPS, od 6. svibnja 1969. Cit. prema JANJIĆ, M., *Privredna reklama i pravo*, Savremena administracija, Beograd, 1980., str. 145.

Međunarodna registracija žiga traje 10 godina od datuma registracije, ali se može produžiti neograničen broj puta za daljnja razdoblja od 10 godina, uz uvjet da se Međunarodnom uredu plati odgovarajuća pristojba.

Madridski sustav karakterizira jednostavnost, fleksibilnost i ekonomičnost, odnosno ovaj sustav:

- Omogućava jednostavan postupak registracije: podnosi se jedna prijava (zahtjev), jednom zavodu, na jednom jeziku (francuskom kada se primjenjuje Sporazum ili engleskom/francuskom/španjolskom kada se primjenjuje Protokol ili i Protokol i Sporazum), plaća se jedna pristojba i ne mora se imati zastupnika. Također, podnosi se samo jedan zahtjev za upis promjene koja se odnosi na cijelu registraciju ili na neki njezin dio (prijenos prava, promjene imena i adrese itd.) i samo jedan zahtjev za produženje vrijednosti međunarodne registracije žiga.

- Jamči da razdoblje za moguće odbijanje žiga u članicama Madridske unije u kojima se traži zaštita neće biti duže od 12 mjeseci prema Sporazumu (ili mogućih 18 prema Protokolu).

- Omogućava podnošenje naknadnih zahtjeva za proširenje zaštite međunarodno registriranoga žiga na druge članice Madridske unije.

Primjenom Madridskog sustava olakšava se zaštita žigova u inozemstvu, te se time nositeljima žigova bitno pomaže u jednostavnijem i učinkovitijem plasiranju njihovih proizvoda i usluga na globalnom tržištu.⁶⁵

6. ZAKLJUČAK

Bosna i Hercegovina postigla je veliki napredak u području građanskopravne, kaznenopravne i upravnoopravne zaštite intelektualnog vlasništva na području legislativnog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s europskim žigovnim pravom i međunarodnim pravnim vrelima u ovom području. Ipak, većina mjera predviđenih u odgovarajućim zakonima nedovoljno se provodi u praksi, bez obzira što su tijela za zaštitu prava intelektualnog vlasništva općenito svjesna važnosti toga područja. Nadalje, neizostavno je potrebno osigurati široku infrastrukturu i kompetencije raznih državnih tijela (žigovni zavod, sudovi, državno odvjetništvo, carina, policija, porezna tijela i dr.) radi sprječavanja povreda i osiguravanja visoke razine zaštite žiga kao jednog od ključnih čimbenika tržišne utakmice. Ipak, raste svijest o potrebi registracije žiga kao važnog dijela intelektualnog kapitala suvremenog poduzetništva i neizostavnog čimbenika marketinškog nastupa na tržištu. Modeli registracije žiga u BiH na zakonodavnoj razini prate suvremena stremljenja, posebice TRIPS kao sporazum u okrilju WTO-a i Ugovora o pravu žiga. Nužno je što prije napraviti

⁶⁵ Upućujemo podnositelje zahtjeva za međunarodnu registraciju žiga koja uključuje primjenu i za SAD, na obrazac MM18(E) – Declaration of intention to use the mark – United States of America, koji mora biti priložen takvoj prijavi, koja ne smije biti izmijenjena u bilo kojem aspektu u odnosu na izvorno propisan oblik.

i analitički pregled i ocjenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije (*tzv. screening*) i međunarodnim ugovorima u području prava intelektualnog vlasništva. Također, predlaže se poduzimanje mjera glede sustavnog praćenja provedbe prava intelektualnog vlasništva, odnosno osiguranje dostatnih administrativnih kapaciteta za provedbu prava kada je riječ o borbi protiv krivotvorenja, što uključuje i predviđanja zadovoljavajućih tijekova istrage, kaznenog progona i sudskog postupanja u slučaju povrede prava. U tom smislu bilo bi potrebno izraditi metodologiju praćenja statističkih podataka o povredama prava intelektualnog vlasništva, što uključuje i posebno praćenje povreda žiga i drugih znakova razlikovanja, i to za sva tijela provedbe prava intelektualnog vlasništva (Institut za intelektualno vlasništvo BiH, upravna tijela zadužena za statistiku, ministarstva pravosuđa, ministarstva policije, ministarstva financija, carinske uprave, porezne uprave, tužiteljstva, inspeksijskih tijela i dr.).

Summary

RECOGNITION, DURATION AND EFFECTS OF A TRADEMARK ACCORDING TO THE NEW TRADEMARK LAW IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Trademark law, as a segment of a legal system in Bosnia and Herzegovina, represents a set of legal rules which can be found in different sources of law including the sources in the material as well as in the formal sense; for example direct or indirect legal sources, legal acts or sub-law regulations, national and international legal sources. Modern tendencies in trademark law development, especially these on the international level and within the European Union and WIPO, have influenced the emergence of necessity to further harmonise legislation governing the right to intellectual property in Bosnia and Herzegovina. This resulted with the enactment of the first, special 2010 Trademarks Act in Bosnia and Herzegovina containing provisions that regulate different trademark issues in the whole territory of Bosnia and Herzegovina. The author in the article elaborates on modalities to acquire the trademark rights and as well as on their duration. He pays a special attention to limitations in use and to special effects arising from the absolute, subjective legal rights conferred by a trademark.

Key words: *trademark, trademark law, exhaustion of the trademark rights, international registration.*

Zusammenfassung

ANERKENNUNG, LAUFZEIT UND WIRKUNGEN DER MARKEN GEMÄß NEUEM MARKENRECHT BOSNIEN UND HERZEGOWINAS

Das Markenrecht als Teil des Rechtssystems Bosnien und Herzegowinas stellt eine Sammlung von Rechtsnormen dar, die in verschiedenen Rechtsquellen zu finden sind, Quellen im materiellen und formalen Sinne, bzw. in mittelbaren und unmittelbaren Quellen, Gesetzen und Verordnungen, innerstaatlichen und völkerrechtlichen Quellen. Die modernen Tendenzen der Entwicklung des Markenrechts, besonders auf internationalem Niveau und in Zusammenhang mit der Europäischen Union und WIPO, haben Einfluss auf die Notwendigkeit einer weiteren Harmonisierung der Gesetzgebung in Bosnien und Herzegowina in Bezug auf geistiges Eigentumsrecht ausgeübt, in Folge dessen 2010 das erste spezielle Gesetz über den Schutz von Marken verabschiedet wurde, das das Gebiet der Marken in ganz Bosnien und Herzegowina geregelt hat. In dieser Arbeit begründet

der Autor die Modalitäten der Erlangung des Markenrechts, seine Laufzeit, Nutzungsbeschränkungen und Wirkungen, die dieses subjektive absolute Recht erzeugt.

Schlüsselwörter: *Marke, Markenrecht, Erschöpfung, internationale Registrierung.*

Riassunto

RICONOSCIMENTO, DURATA ED EFFETTI DEL MARCHIO SECONDO IL NUOVO DIRITTO AL MARCHIO IN BOSNIA ED ERZEGOVINA

Il diritto al marchio, quale segmento del sistema giuridico della Bosnia ed Erzegovina, rappresenta un insieme di regole giuridiche rinvenibili nelle fonti giuridiche. Le fonti possono essere tali in senso materiale o formale oppure possono essere dirette o indirette. Possono avere efficacia di legge o di atti subordinati alla legge. Infine, possono essere fonti nazionali od internazionali. Le moderne tendenze di evoluzione del diritto al marchio, specie sul piano internazionale, come anche nell'ambito dell'Unione europea e dell'OMPI, hanno influito sulla necessità di un'ulteriore uniformazione della legislazione della Bosnia ed Erzegovina con riferimento al diritto della proprietà intellettuale; ciò ha condotto all'emanazione della prima legge speciale sul marchio nell'anno 2010, la quale ha regolato la materia del marchio su tutto il territorio della Bosnia ed Erzegovina. Nel presente lavoro l'autore illustra le modalità di acquisto del diritto al marchio, la sua durata, le limitazioni al suo utilizzo e gli effetti che derivano da questo diritto soggettivo assoluto.

Parole chiave: *marchio, diritto al marchio, esaurimento, registrazione internazionale.*